

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 07.06.2019, поданное Актавис Групп ПТС ехф., Хафнарфьордур, Исландия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 10.08.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017724618, при этом установила следующее.

ВАЛЗ

Словесное обозначение « **ВАЛЗ** » по заявке № 2017724618 подано 20.06.2017 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Роспатентом 10.08.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017724618 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, в связи с его несоответствием требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени со словесным товарным знаком «ВАЛЗАП» по свидетельству № 299355, имеющим более ранний приоритет 29.07.2005 и зарегистрированным на имя Зентива, Республика Чехия в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.06.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного товарного знака «ВАЛЗАП» по свидетельству № 299355, Зентива, предоставил письмо-согласие на регистрацию и использование на территории Российской Федерации словесного обозначения «ВАЛЗ» по заявке на товарный знак № 2017724618 в отношении всех товаров 5 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного в возражении выражена просьба отменить решение Роспатента от 10.08.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017724618 в отношении всех указанных в ней товаров.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия отмечает следующее.

С учетом даты (20.06.2017) поступления заявки №2017724618 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Указанные признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем. Положения, предусмотренные абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

Согласно пункту 4 статьи 1486 Кодекса прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ВАЛЗ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный словесный товарный знак «ВАЛЗАП» по свидетельству №299355 с приоритетом от 29.07.2005, выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита, зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

В материалах дела содержится копия письма-согласия от владельца противопоставленного товарного знака по свидетельству № 299355, однако на заседании коллегии 18.11.2019, заявитель сообщил о вступившем в законную силу решении Суда по интеллектуальным правам от 11 октября 2019 года по делу № СИП-696/2018, которым досрочно прекращено действие правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству № 299355 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ. Данный факт является самостоятельным основанием для снятия противопоставления.

Сведения о прекращении действия правовой охраны товарного знака по свидетельству №299355 внесены в Государственный реестр 29.10.2019, бюллетень № 21.

Таким образом, в отношении противопоставленного товарного знака совершены юридически значимые действия, в результате которых данный товарный знак не может более рассматриваться в качестве противопоставления.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 07.06.2019, отменить решение Роспатента от 10.08.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017724618.